

Die Verletzung EU-rechtlich geschützter geografischer Namen

Eine Analyse der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EG)
Nr. 510/2006
unter besonderer Berücksichtigung des TRIPS-
Übereinkommens

Dissertation
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich

zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft

vorgelegt von

Tim Engelhardt

aus Deutschland

genehmigt auf Antrag von

Prof. Dr. Andreas Heinemann

Inhalt

Vorwort	VII
Abkürzungen	XV
Verzeichnis zitierter Rechtsakte	XIX
Einleitung	1
Kapitel 1 Allgemeine Grundlagen	3
A. <i>Erscheinungsformen geografischer Namen</i>	3
B. <i>Terminologie</i>	4
I. Allgemeine Begrifflichkeiten	5
II. Terminologie der VO	7
C. <i>Beteiligte und ihre Interessen</i>	8
I. Abnehmer	9
II. Die Produzenten, Verarbeiter und der Handel	10
III. Allgemeininteressen	12
IV. Einordnung durch die Rechtsordnung und Auswirkungen auf die Interessenlage	13
D. <i>Funktionen geografischer Angaben</i>	15
E. <i>Mögliche Beeinträchtigungskonstellationen</i>	17
I. Kommerzielle Handlungen	17
1. Täuschende Benutzung	18
2. Andere Handlungen	19
a) Ausbeutende Verwendung	19
aa) Offene Anlehnung	19
bb) Sonstige Anlehnungshandlungen	21
b) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)	24
c) Rufschädigung	26
3. Fehlmonopolisierung durch Markenschutz	27
4. Beeinträchtigung durch andere Handlungen	27
II. Nichtkommerzielle Handlungen	28
Kapitel 2 Grundlagen zum VO-Schutzsystem	29
A. <i>Gesetzgebungsgeschichte und Ziele</i>	29

B. Anwendungsbereich	32
C. Schutzvoraussetzungen, Entstehung und Ende des Schutzes	33
I. Materielle Voraussetzungen nach der VO	34
1. Geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.)	34
2. Geschützte geografische Angabe (g. g. A)	39
3. Traditionelle geografische und nichtgeografische Namen (Art. 2 Abs. 2 VO)	40
4. Ausweitungen des zugelassenen Herkunftsgebiets der Rohstoffe (Art. 2 Abs. 3 VO)	41
5. Verbot der Eintragung von Gattungsbezeichnungen (Art. 3 Abs. 1 VO)	42
6. Verbot der Eintragung bei kollidierenden Tier- und Pflanzennamen (Art. 3 Abs. 2 VO)	44
7. Homonyme Namenseintragung (Art. 3 Abs. 3 VO)	45
8. Entgegenstehende Marke (Art. 3 Abs. 4, Art. 7 Abs. 3 Buchst. c) VO)	46
9. Spezifikation	49
II. Eintragungsverfahren	50
1. Verfahrensüberblick	50
2. Einspruchsverfahren – Einspruchgründe	54
a) Einführung	54
b) Details	55
aa) Begriff des Namens	55
bb) Nachteilige Auswirkungen auf das Bestehen	59
cc) Lediglich Berücksichtigungsgebote	61
3. Nationaler Übergangsschutz	63
Kapitel 3 Rechtsschutz des eingetragenen Namens gegen Verletzungen	65
A. Art. 8 VO	65
B. Verhältnis zur Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung	67
I. Überschneidungsbereiche	67
1. Anwendungsbereich der Richtlinie	67
a) Mitbewerber	68
b) Erkennbarkeit	70
2. Resultierender Überschneidungsbereich	72
II. Verhältnis der Regelungen zueinander	72
C. Art. 13 Abs. 1 VO	75
I. Eingetragener Name	76
1. Elementenschutz	76
a) Rechtsprechung des EuGH	76
aa) Epoisses de Bourgogne	77
bb) Gorgonzola/Cambozola	79
cc) Parmesan I	79
dd) Parmesan II	81

ee) American Bud II	82
b) Analyse der Rechtsprechung	83
c) Stellungnahme	84
2. Übersetzung	90
a) Rechtsprechung des EuGH	90
aa) Parmesan I	90
bb) Parmesan II	91
b) Stellungnahmen der Kommission	91
c) Stellungnahme	93
3. Schutz der Aufmachung	94
II. »Kommerzielle Verwendung für Erzeugnisse«	96
1. Definition	96
2. Geltung für den gesamten Art. 13 Abs. 1 UA 1 VO	99
III. Kennzeichenrechtlicher Schutz nach Art. 13 Abs. 1 UA 1 Buchst. a) und b) VO	101
1. Kennzeichenmäßige Benutzung?	102
a) Lage in der VO	103
aa) Rechtsprechung und Literatur	103
bb) Stellungnahme	106
b) Markenrechtliche Lage nach EuGH-Rechtsprechung	110
aa) Art. 5 Abs. 1 MRL – Benutzung vs. Funktionsbeeinträchtigung	110
bb) Art. 5 Abs. 2 MRL – Gedankliche Verknüpfung, wirkungsbezogene Betrachtung und offene Fragen	116
cc) Nicht als Benutzung anerkannte Verwendungsformen	118
dd) Benutzung für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers	119
ee) Zusammenfassung und Vergleich mit Lage in der VO	120
2. Allgemeine Grundsätze zur Verletzung	122
a) Notwendigkeit einer einschränkenden Auslegung	123
b) Feststellung einer Beeinträchtigung	130
aa) Feststellung einer Beeinträchtigung im Markenrecht	131
(1) Gedankliche Verknüpfung als Voraussetzung der Markenverletzung	132
(2) Beeinträchtigung als markenrechtliche Verletzungsvoraussetzung	134
(3) Verwechslungsgefahr	136
bb) Diskussion und Anwendung auf die VO	138
(1) Gedankliche Verbindung als taugliches Kriterium	139
(2) Faktoren der gedanklichen Verknüpfung	143
(3) Verwechslungsgefahr	145
(4) Faktoren der anderen Beeinträchtigungsformen	146
α) Rufausbeutung	147
β) Beeinträchtigung des Ansehens	150
γ) Ausnutzung der Bekanntheit, Unterscheidungskraft und Zeichencharakteristika	151
δ) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)	152

3. Spezielle Voraussetzungen von Buchstabe a)	152
a) »Verwendung«	153
b) Erste Alternative	154
c) Zweite Alternative	155
4. Spezielle Voraussetzungen von Buchstabe b)	156
5. Widerrechtlichkeit	159
IV. Buchstabe c): Ergänzender Irreführungsschutz	160
V. Buchstabe d): Auffangtatbestand	163
VI. Art. 13 Abs. 1 2 VO	163
VII. Erschöpfung	163
Kapitel 4 Regelung der Kollision mit Marken und anderen älteren Rechten und Interessen	167
A. Einführung	167
B. TRIPS-Vorgaben	168
I. Anwendbarkeit von TRIPS	168
II. Schutz von Marken (Art. 15 ff. TRIPS)	169
III. Handelsnamen (Art. 2 Abs. 1 TRIPS i. V. m. Art. 8 PVÜ)	170
IV. Geografische Angaben (Art. 22 ff. TRIPS)	171
1. Art. 22 TRIPS	171
a) Art. 22 Abs. 1 TRIPS	171
b) Art. 22 Abs. 2 TRIPS	172
c) Art. 22 Abs. 3 TRIPS	174
d) Art. 22 Abs. 4 TRIPS	174
2. Art. 24 TRIPS	174
a) Überblick	174
b) Art. 24 Abs. 5 TRIPS	174
aa) Stichtage	176
(1) Vor Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens	176
(2) Vor Schutz im Ursprungsland	176
(3) Keine Bedeutung des Schutzes im Markenschutzland	182
(4) Kritik	184
(5) Einbeziehung des Rechts des Markenschutzlands?	187
α) Maßnahmen zur Umsetzung dieses Abschnitts	187
β) Letzter Halbsatz des Art. 24 Abs. 5 TRIPS	188
bb) Gutgläubigkeit	191
(1) Meinungsstand	192
(2) Stellungnahme	194
cc) Rechtsfolgen	197
c) Art. 24 Abs. 3 TRIPS	199
d) Verhältnis von Art. 24 Abs. 3 zu Abs. 5 TRIPS	203
C. Regelungen in der VO	206
I. Art. 14 Abs. 2 VO	206
1. Priorität der Marke	207
2. Guter Glaube	209

3. Kein Vorliegen von Verfalls- und Nichtigkeitsgründen	212
4. »Unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts«	215
5. Folge: Weiterbenutzung der Marke oder Koexistenz von älteren Marken und eingetragenen geografischen Namen?	215
a) Territoriale Begrenzung des Weiterbenutzungsrechts	216
b) Koexistenz oder Verbotungsrechte des Markeninhabers?	216
aa) Meinungsstand	217
bb) Stellungnahme	219
(1) Benutzung des geschützten Zeichens selbst	219
(2) Benutzung von abgewandelten Zeichen	225
6. Vergleich mit TRIPS-Vorgaben	227
a) Abweichungen zulasten des Schutzes geografischer Angaben	227
b) Abweichungen zulasten des Markenschutzes	228
II. Art. 14 Abs. 1 VO	232
III. Regelungen in Beitrittsverträgen	233
IV. Art. 13 Abs. 3 VO	235
1. Einbeziehung von Marken	235
2. Abgrenzung von Art. 13 Abs. 3 UA 1 und UA 2	237
3. Art. 13 Abs. 3 UA 1 VO	239
4. Art. 13 Abs. 3 UA 2 VO	242
V. Art. 13 Abs. 4 VO	243
VI. Sortenbezeichnungen (Art. 18 Abs. 2 GSortVO, § 14 Abs. 2 SortG)	245
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	247
Anhang	253
Literatur	271
Sachregister	289